

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. Juni 2015 über die Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten

Regel 71 EPÜ wurde mit Wirkung vom 1. April 2012 dahin gehend geändert, dass ein zusätzlicher Verfahrensschritt für die Fälle eingeführt wurde, in denen der Anmelder auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ hin Änderungen oder Berichtigungen beantragt. In diesen Fällen ist gemäß Regel 71 (6) EPÜ durch eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung einzuholen.

Zur Steigerung der Verfahrenseffizienz erhalten Anmelder nun die Möglichkeit, ausdrücklich auf das Recht zu verzichten, eine solche weitere Mitteilung zu erhalten. Sofern die nachstehenden Voraussetzungen (s. Nr. II) erfüllt sind und die Prüfungsabteilung keine Einwände gegen die Änderungen oder Berichtigungen hat, gilt der Verzicht als von der Prüfungsabteilung anerkannt. In diesem Fall erlässt das Amt keine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, sondern eine Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents. Die drei bestehenden, in Regel 71 (3) bis (7) EPÜ dargelegten Wege, auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu reagieren, bleiben von dieser neuen Möglichkeit unberührt.

Die vorliegende Mitteilung enthält Informationen zu dieser neuen Möglichkeit und ergänzt somit die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Dezember 2011 über die geänderte Regel 71 und die neue Regel 71a EPÜ (ABI. EPA 2012, 52).

Notice from the European Patent Office dated 8 June 2015 concerning the possibility to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC

Rule 71 EPC was amended with effect from 1 April 2012 so as to introduce an additional procedural step for cases where the applicant requests amendments or corrections in response to a communication under Rule 71(3) EPC. In such cases, agreement on the text intended for grant must be established by issuing a further communication under Rule 71(3) EPC as provided for by Rule 71(6) EPC.

With a view to increasing procedural efficiency, applicants are now being given the option of expressly waiving the right to receive such a further communication. Provided that the conditions set out below (see point II) are fulfilled and the Examining Division has no objections to the amendments or corrections, then the Division is deemed to have consented to the waiver. If that is the case, the Office will not send a further communication under Rule 71(3) EPC and will proceed with the issuance of the decision to grant the European patent. This new option does not affect the three existing ways of reacting to a communication pursuant to Rule 71(3) EPC as set out in Rule 71(3) to (7) EPC.

The present notice contains information about this new option, and is thus intended to supplement the information in the notice from the EPO dated 13 December 2011 concerning amended Rule 71 and new Rule 71a EPC (OJ EPO 2012, 52).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 8 juin 2015, concernant la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE

La règle 71 CBE a été modifiée avec effet à compter du 1^{er} avril 2012, afin d'introduire dans la procédure une étape supplémentaire lorsque le demandeur requiert des modifications ou des corrections en réponse à une notification émise au titre de la règle 71(3) CBE. Dans ce cas, conformément à la règle 71(6) CBE, la division d'examen émet une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE et le demandeur doit donner son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

Afin d'accroître l'efficacité de la procédure, les demandeurs peuvent désormais renoncer expressément au droit de recevoir cette nouvelle notification. Si les conditions énoncées ci-dessous (cf. point II) sont remplies et que la division d'examen ne soulève aucune objection concernant les modifications ou corrections, la renonciation est réputée avoir été approuvée par la division d'examen. Dans ce cas, l'Office n'enverra pas de nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE, et il émettra la décision de délivrer le brevet européen. Cette nouvelle possibilité n'affecte pas les trois modes de réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE, tels qu'exposés à la règle 71(3) à (7) CBE.

Le présent Communiqué décrit cette nouvelle possibilité et vise donc à compléter le Communiqué de l'OEB, en date du 13 décembre 2011, relatif à la règle 71 CBE modifiée et à la nouvelle règle 71bis CBE (JO OEB 2012, 52).

I. Neue Verfahrensoption für die Reaktion auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ

1. Nach dem derzeitigen Verfahren gemäß Regel 71 (3) bis (7) EPÜ kann der Anmelder auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ hin:¹

- a) sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung erklären,
- b) erklären, dass er nicht mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung einverstanden ist,
- c) Änderungen oder Berichtigungen einreichen.

2. Im Falle von c) erlässt die Prüfungsabteilung, wenn sie keine Einwände gegen die Änderungen oder Berichtigungen hat, normalerweise eine neue Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ; andernfalls nimmt sie das Prüfungsverfahren wieder auf (s. Regel 71 (6) EPÜ). Anmelder können nun von einer neuen Option Gebrauch machen und ausdrücklich ihren Verzicht auf das Recht erklären, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten. Sofern die nachstehenden Voraussetzungen innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ gesetzten, nicht verlängerbaren Frist erfüllt sind, gilt der Verzicht als von der Prüfungsabteilung anerkannt.

II. Verzicht auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten

3. Der Verzicht auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, gilt nur dann als von der Prüfungsabteilung anerkannt, wenn der Anmelder innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ gesetzten, nicht verlängerbaren Frist von vier Monaten mehrere Voraussetzungen erfüllt. Er muss:

- in seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ausdrücklich angeben, dass er auf das Recht verzichtet, eine weitere Mitteilung zu erhalten; dies kann formlos erfolgen,
- eine Übersetzung der Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einreichen, die nicht die Verfahrenssprache sind,

¹ Siehe Mitteilung des EPA vom 13. Dezember 2011, ABl. EPA 2012, 52 und Richtlinien, C-V.

I. New procedural option for reacting to a communication under Rule 71(3) EPC

1. According to the current procedure under Rule 71(3) to (7) EPC, in response to a communication under Rule 71(3) EPC, applicants may:¹

- (a) approve the text intended for grant
- (b) disapprove the text intended for grant
- (c) file amendments or corrections.

2. In the situation under (c), if it has no objections to the amendments or corrections filed, the Examining Division will normally issue a new communication under Rule 71(3) EPC; otherwise it will resume the examination proceedings (see Rule 71(6) EPC). Applicants are now being offered an additional option, which is to explicitly indicate that they wish to waive their right to receive a further communication under Rule 71(3) EPC. Provided that the conditions set out below are fulfilled within the non-extendable period given in the communication under Rule 71(3) EPC, the Examining Division will be deemed to have consented to the waiver.

II. How to waive the right to receive a further communication under Rule 71(3) EPC

3. In order for the Examining Division to be deemed to have consented to the waiving of the right to receive a further communication under Rule 71(3) EPC, applicants must fulfil a number of conditions within the non-extendable four-month period under the Rule 71(3) EPC communication. They must:

- Expressly indicate that they wish to waive their right to receive a further communication when they reply to the communication under Rule 71(3) EPC. No special form is needed.
- File a translation of the claims in the two official languages of the EPO other than the language of the proceedings.

¹ See notice from the EPO dated 13 December 2011, OJ EPO 2012, 52 and Guidelines C-V.

I. Nouvelle option de procédure lorsque le demandeur répond à une notification au titre de la règle 71(3) CBE

1. Conformément à la procédure actuelle prévue à la règle 71(3) à (7) CBE, les demandeurs peuvent réagir comme suit à une notification au titre de la règle 71(3) CBE :¹

- a) en donnant leur accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet ;
- b) en exprimant leur désaccord sur ce texte ;
- c) en produisant des modifications ou des corrections.

2. Dans le cas de figure c), et lorsqu'elle approuve les modifications ou corrections, la division d'examen émet normalement une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE; dans le cas contraire, elle reprend la procédure d'examen (cf. règle 71(6) CBE). Les demandeurs disposent désormais d'une option supplémentaire, qui consiste à indiquer expressément qu'ils renoncent au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE. Si les conditions énoncées ci-dessous sont remplies dans le délai non prorogeable imparti dans la notification au titre de la règle 71(3) CBE, la renonciation est réputée avoir été approuvée par la division d'examen.

II. Comment renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE

3. La renonciation au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE n'est réputée approuvée par la division d'examen que si le demandeur satisfait à plusieurs exigences dans le délai non prorogeable de quatre mois imparti dans la notification au titre de la règle 71(3) CBE. Le demandeur doit :

- indiquer expressément qu'il renonce au droit de recevoir une nouvelle notification, lorsqu'il répond à la notification au titre de la règle 71(3) CBE. Aucune condition de forme particulière n'est requise.
- produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure.

¹ Cf. Communiqué de l'OEB, en date du 13 décembre 2011, JO OEB 2012, 52 et Directives C-V.

- die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr entrichten (bei Zahlungen mithilfe des automatischen Abbuchungsverfahrens sind die Hinweise unter Nr. 16 zu beachten),

- Anspruchsgebühren für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch entrichten, soweit diese nicht bereits nach Regel 45 oder Regel 162 EPÜ entrichtet worden sind (bei Zahlungen mithilfe des automatischen Abbuchungsverfahrens sind die Hinweise unter Nr. 16 zu beachten),

- die Änderungen oder Berichtigungen kennzeichnen und gegebenenfalls ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung angeben (Regel 137 (4) EPÜ) sowie die betreffenden Seiten der die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ bildenden Unterlagen (*Druckexemplar*) mit den Änderungen oder Berichtigungen einreichen.

4. Wenn der Anmelder innerhalb der Viermonatsfrist die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie etwaige Anspruchsgebühren für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einreicht, die nicht die Verfahrenssprache sind, **gilt dies als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten oder berichtigten Fassung und als Beleg für die Verifizierung der bibliografischen Daten.**²

5. Ein in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ erklärter Verzicht ist nur für die nächstfolgende Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ wirksam. Gilt also ein Verzicht aus irgendeinem Grund nicht als anerkannt, müsste für eine etwaige folgende Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ eine neue Verzichtserklärung abgegeben werden.

6. Die Anmelder werden auf die entscheidende Bedeutung der letzten Phase des Erteilungsverfahrens hingewiesen und insbesondere darauf, dass nach Erteilung des Patents etwaige in der gebilligten Fassung der Patentschrift verbliebene Fehler nicht mehr nach Regel 140 EPÜ berichtigt werden können (s. G 1/10, ABI. EPA 2013, 194 und Richtlinien H-VI). Da der Wortlaut des Patents dem Anmelder vor der Einverständniserklärung zur

- Pay the fee for grant and publishing (for payments by automatic debiting procedure, please note the information under point 16).

- Pay the claims fees in respect of the sixteenth and each subsequent claim, unless they have already been paid under Rule 45 or Rule 162 EPC (for payments by automatic debiting procedure, please note the information under point 16).

- Identify the amendments or corrections and, where applicable, indicate the basis for them in the application as filed (Rule 137(4) EPC), and file the relevant pages of the documents making up the Rule 71(3) EPC communication (*Druckexemplar*) which contain the amendments or corrections.

4. If, within the four-month period, the applicant pays the fee for grant and publishing and, where applicable, the claims fees in respect of the sixteenth and each subsequent claim, and files translations of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, **he is deemed to have approved the grant of the patent as amended or corrected and to have verified the bibliographic data.**²

5. Any waiver expressed in response to a Rule 71(3) EPC communication is only effective in respect of the following Rule 71(3) EPC communication. Therefore, if a waiver is, for any reason, not deemed to have been consented to, a new waiver declaration would be necessary in respect of any subsequent Rule 71(3) EPC communication.

6. Applicants' attention is drawn to the crucial importance of the final stage of the grant proceedings, in particular to the fact that once the patent has been granted, errors remaining in the text of the patent as approved cannot be corrected under Rule 140 EPC (see G 1/10, OJ EPO 2013, 194 and Guidelines H-VI). Considering the opportunity given to the applicant to check the text of the patent before approving it (see Article 97(1) and

- acquitter la taxe de délivrance et de publication (en ce qui concerne les paiements effectués dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique, se reporter aux informations figurant au point 16).

- acquitter des taxes de revendication pour toutes les revendications à partir de la seizième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 45 ou de la règle 162 CBE (en ce qui concerne les paiements effectués dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique, se reporter aux informations figurant au point 16).

- identifier les modifications ou corrections et, le cas échéant, indiquer leur base dans la demande telle qu'elle a été déposée (règle 137(4) CBE), et produire les pages concernées des pièces de la notification au titre de la règle 71(3) CBE (*Druckexemplar*) qui contiennent les modifications ou corrections.

4. Si, dans le délai de quatre mois, le demandeur acquitte la taxe de délivrance et de publication et, le cas échéant, les taxes de revendication pour toutes les revendications à partir de la seizième, et qu'il produit la traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure, **il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié ou corrigé et avoir vérifié les données bibliographiques.**²

5. Une déclaration de renonciation faite en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE n'est valable que pour la notification suivante au titre de la règle 71(3) CBE. Par conséquent, si une renonciation n'est pas réputée approuvée, pour quelque motif que ce soit, une nouvelle déclaration de renonciation serait nécessaire pour toute notification ultérieure au titre de la règle 71(3) CBE.

6. L'attention des demandeurs est attirée sur l'importance cruciale de la phase finale de la procédure de délivrance, et en particulier sur le fait qu'une fois le brevet délivré, des erreurs qui subsistent dans le texte du brevet tel qu'approuvé ne peuvent plus être corrigées en vertu de la règle 140 CBE (cf. G 1/10, JO OEB 2013, 194 et Directives H-VI). Compte tenu de la possibilité donnée au demandeur de vérifier le texte du brevet avant de

² Zu den bibliografischen Daten siehe Richtlinien C-V, 4 und H-VI, 5.2.

² For bibliographic data see Guidelines C-V, 4 and H-VI, 5.2.

² Pour les données bibliographiques, cf. Directives C-V, 4 et H-VI, 5.2.

Überprüfung mitgeteilt wird (siehe Artikel 97 (1) sowie Regel 71 (3), (4) und (5) EPÜ) und er somit sicherstellen kann, dass dieser korrekt ist, sowie in Anbetracht der Fiktion gemäß Regel 71 (5) EPÜ trägt allein der Anmelder die Verantwortung für etwaige nach der Erteilung in dieser Fassung verbliebene Fehler. Bezüglich der Berichtigung von Veröffentlichungsfehlern sowie von Formatierungs- oder redaktionellen Fehlern wird auf die Richtlinien H-VI, 4 verwiesen.

7. Ein Antrag auf Widerruf des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, bzw. auf Berücksichtigung weiterer Änderungen oder Berichtigungen, nachdem der Anmelder bereits angegeben hat, dass er auf das Recht auf eine weitere Mitteilung verzichten möchte, kann von der Prüfungsabteilung nur bis zur Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA berücksichtigt werden (s. G 12/91, ABI. EPA 1994, 285).

III. Zustimmung zum Verzicht des Anmelders auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten

8. Wenn alle Formerfordernisse erfüllt sind und die Prüfungsabteilung keine Einwände gegen die vom Anmelder beantragten Änderungen oder Berichtigungen hat – weil sie lediglich orthografische Fehler, falsche Begriffe, falsche Bezugszeichen oder Ähnliches betreffen, die keine Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens erfordern –, gilt der Verzicht als von der Prüfungsabteilung anerkannt, und es ergeht keine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ. Von sich aus kann die Prüfungsabteilung dann keine Änderungen mehr vornehmen (nicht einmal in Bezug auf Groß-/Kleinschreibung oder sprachliche Fehler), selbst wenn sie mit Grund annehmen kann, dass der Anmelder ihnen zustimmt.

9. EPA-Formblatt 2004W ("Information nach Regel 71 (3) EPÜ") wird dann im Europäischen Patentregister veröffentlicht, um den Anmelder und die Öffentlichkeit über die Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und über die zugehörigen bibliografischen Daten zu unterrichten, beides wie vom Anmelder gebilligt. Daraufhin ergeht die Entscheidung über die Erteilung des

Rule 71(3), (4) and (5) EPC) and thus to ensure that it is correct, and in view of the fiction laid down in Rule 71(5) EPC, the responsibility for any errors remaining in that text after grant should be the applicant's alone. For corrections of errors in publication and formatting/editing errors, reference is made to the information contained in the Guidelines H-VI, 4.

7. A request for retraction of a waiver of the right to get a further communication under Rule 71(3) EPC or to have further amendments or corrections considered once the applicant has indicated his wish to waive his right to the communication may be considered by the Examining Division only up to the moment the decision to grant the European patent is handed over to the EPO's internal postal service (see G 12/91, OJ EPO 1994, 285).

III. Consent to the applicant's waiver of the right to receive a further communication under Rule 71(3) EPC

8. If all the formal requirements are fulfilled and the Examining Division has no objection to the amendments or corrections requested by the applicant – because they do not require resumption of the substantive examination proceedings (e.g. they relate to misspelled words, use of incorrect words, incorrect reference drawings or the like) – then the Examining Division is deemed to have consented to the waiver and no further communication under Rule 71(3) EPC will be sent. No further amendments (not even relating to capital letters or language errors) may be made by the Examining Division on its own initiative, even if it can reasonably expect the applicant to accept them.

9. EPO Form 2004W ("Information under Rule 71(3) EPC") is then published in the European Patent Register, with the aim of informing the applicant and the public of the text in which the Examining Division intends to grant the patent and of the related bibliographic data, as approved by the applicant. The decision to grant the European patent is then issued, provided that renewal fees and any

l'approuver (cf. article 97(1) et règle 71(3), (4) et (5) CBE), et donc de s'assurer de son exactitude, et au vu de la fiction énoncée à la règle 71(5) CBE, les erreurs qui subsistent éventuellement dans le texte après la délivrance du brevet relèvent de la seule responsabilité du demandeur. En ce qui concerne les corrections d'erreurs de publication ou de formatage/de rédaction, il est fait référence aux informations figurant dans les Directives H-VI, 4.

7. Si le demandeur a indiqué qu'il renonce au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE, une requête visant à retirer cette renonciation, ou à faire examiner d'autres modifications ou corrections, ne peut être prise en considération par la division d'examen que tant que la décision relative à la délivrance du brevet européen n'a pas été remise au service du courrier interne de l'OEB (cf. G 12/91, JO OEB 1994, 285).

III. Renonciation du demandeur au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE – accord de la division d'examen

8. Si toutes les conditions de forme sont remplies et que la division d'examen ne soulève aucune objection concernant les modifications ou corrections requises par le demandeur (du fait que, par exemple, elles concernent des erreurs d'orthographe, des termes impropres, des signes de référence incorrects ou des erreurs similaires et ne nécessitent donc pas de reprendre l'examen quant au fond), la renonciation est réputée avoir été approuvée par la division d'examen et une nouvelle notification n'est pas envoyée au titre de la règle 71(3) CBE. La division d'examen ne peut alors apporter de sa propre initiative d'autres modifications (y compris en lien avec des lettres majuscules/minuscules ou des erreurs linguistiques), même si elle peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient acceptées par le demandeur.

9. Le formulaire 2004W de l'OEB ("Informations au titre de la règle 71(3) CBE") est ensuite publié au Registre européen des brevets, afin d'informer le demandeur et le public au sujet du texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet, ainsi que des données bibliographiques pertinentes, tels qu'approuvés par le demandeur. La décision relative à la délivrance du brevet européen est

europäischen Patents, sofern die bereits fälligen Jahres- und gegebenenfalls Zuschlagsgebühren entrichtet wurden.

10. Gilt ein Verzicht nicht als von der Prüfungsabteilung anerkannt, entweder weil die Formerfordernisse (bezüglich der zu entrichtenden Gebühren oder der einzureichenden Übersetzungen der Ansprüche) nicht erfüllt sind oder weil die Änderungen oder Berichtigungen nicht zugelassen werden können, wird dem Anmelder mitgeteilt, dass das Prüfungsverfahren wieder aufgenommen wird, oder es ergeht eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ.³ Lag der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ein Hilfsantrag zugrunde und beantragt der Anmelder in seiner Erwidern die Erteilung auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, kann der Verzicht ebenfalls nicht anerkannt werden, und das Prüfungsverfahren muss wiederaufgenommen werden.

11. Ergeht später eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, muss der Anmelder innerhalb der Viermonatsfrist sein Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten oder berichtigten Fassung erklären (Regel 71a (1) EPÜ und Richtlinien C-V, 6.2) (z. B. durch Billigung der Fassung und Verifizierung der bibliografischen Daten, durch Bestätigung, dass das Erteilungsverfahren mit den in der Akte enthaltenen Unterlagen fortgesetzt werden kann, und/oder durch Erklärung, welche bereits aktenkundigen Übersetzungen der Ansprüche herangezogen werden sollen). Bezüglich der Gebührenentrichtung wird auf das Verfahren für die Gutschrift bzw. Rückzahlung von Gebühren verwiesen (s. Richtlinien C-V, 4.2 sowie A-X, 10.2.7 und 11).

IV. Erteilung des Patents

12. Sind alle in Regel 71a (1) EPÜ genannten Erfordernisse erfüllt, so ergeht die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents, sofern die bereits fälligen Jahres- und gegebenenfalls Zuschlagsgebühren entrichtet wurden.

13. Wird eine Jahresgebühr nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ bzw. Veröffentlichung

³ Diese Option kann die Prüfungsabteilung in Betracht ziehen, wenn für eine Zulässigkeit der beantragten Änderungen oder Berichtigungen weitere Änderungen erforderlich sind, von denen die Prüfungsabteilung mit Grund annehmen kann, dass der Anmelder ihnen zustimmt (s. Richtlinien C-V, 1.1, 4.5, 4.6.3 und 6).

additional fees already due have been paid.

10. If a waiver is not deemed to have been consented to by the Examining Division, either because the formal requirements (as to the fees to be paid or the translations of the claims to be filed) have not been fulfilled or because the amendments or corrections cannot be allowed, the applicant will either be informed that the examination procedure is being resumed or, depending on the circumstances of the case, will be sent a further communication under Rule 71(3) EPC.³ Where the Rule 71(3) EPC communication was based on an auxiliary request and the applicant replies by requesting that a grant be based on a higher request, the waiver may not be consented to, and examination will have to be resumed.

11. Where a further Rule 71(3) EPC communication is subsequently issued, the applicant is required to express approval of the grant of the patent as amended or corrected (Rule 71a(1) EPC and Guidelines C-V, 6.2) within the four-month period (e.g. by approving the text and verifying the bibliographic data, by confirming that grant proceedings can continue with the documents on file and/or by stating which translations of the claims already on file are to be used). With regard to the payment of fees, attention is drawn to the procedure for the crediting or refunding of amounts of fees already paid, as explained in the Guidelines C-V, 4.2, A-X, 10.2.7 and 11.

IV. Grant of the patent

12. Once all the requirements set out in Rule 71a(1) EPC are met, the decision to grant a European patent is issued, provided that the renewal fees and any additional fees already due have been paid.

13. If a renewal fee becomes due after notification of the Rule 71(3) EPC communication/publication of the

³ The Examining Division may consider this option where, for instance, the allowability of the requested amendments or corrections would require further amendments and it can reasonably expect the applicant to accept them (see Guidelines C-V, 1.1, 4.5, 4.6.3 and 6).

ensuite émise, à condition que les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles aient été acquittées.

10. Si une renonciation est réputée ne pas avoir été approuvée par la division d'examen, soit parce que les conditions de forme (concernant le paiement des taxes ou la production des traductions des revendications) n'ont pas été remplies, soit parce que les modifications ou corrections ne peuvent pas être admises, le demandeur sera informé de la reprise de la procédure d'examen ou, selon les circonstances, il recevra une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE.³ Si la notification au titre de la règle 71(3) CBE était fondée sur une requête subsidiaire et que, dans sa réponse, le demandeur requiert la délivrance du brevet sur la base d'une requête qui précède dans l'ordre de préférence, la renonciation ne peut pas être approuvée et l'examen doit reprendre.

11. Lorsqu'une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE est émise ultérieurement, le demandeur est tenu d'approuver expressément la délivrance du brevet tel que modifié ou corrigé (règle 71bis(1) CBE et Directives C-V, 6.2) dans le délai de quatre mois (par exemple en approuvant le texte et en vérifiant les données bibliographiques, en confirmant que la procédure de délivrance peut se poursuivre sur la base des documents figurant dans le dossier et/ou en indiquant quelles traductions des revendications doivent être utilisées, parmi celles qui ont déjà été versées au dossier). S'agissant du paiement des taxes, l'OEB attire l'attention des demandeurs sur la procédure par laquelle les montants de taxes déjà payés sont pris en considération ou remboursés (Directives C-V, 4.2, A-X, 10.2.7 et 11).

IV. Délivrance du brevet

12. Une fois que toutes les conditions énoncées à la règle 71bis(1) CBE sont remplies, la décision relative à la délivrance d'un brevet européen est émise, à condition que les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles aient été acquittées.

13. Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de la notification visée à la règle 71(3)

³ La division d'examen peut envisager cette option si, par exemple, l'admissibilité des modifications ou corrections requises nécessite d'autres modifications, pour lesquelles la division d'examen peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient acceptées par le demandeur (cf. Directives C-V, 1.1, 4.5, 4.6.3 et 6).

der Angaben nach Regel 71 (3) EPÜ, aber vor dem Tag der frühestmöglichen Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so ergeht gemäß Regel 71a (4) EPÜ die Entscheidung über die Erteilung erst und der Hinweis auf die Erteilung wird erst bekannt gemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Wird die Jahresgebühr oder gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

14. Wenn, was selten vorkommt, die Prüfung so sehr beschleunigt wurde, dass die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ergeht bzw. die Angaben nach Regel 71 (3) EPÜ veröffentlicht werden, bevor die Benennungsgebühr fällig wird, so ergeht gemäß Regel 71a (3) EPÜ die Entscheidung über die Erteilung erst und der Hinweis auf die Erteilung des Patents wird erst bekannt gemacht, wenn die Benennungsgebühr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

V. Hinweise zur Gebühreuzahlung

15. Bei allen Zahlungen ist jeweils der entsprechende **Gebühreencode** anzugeben.

16. Automatisches Abbuchungsverfahren

Wurde auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ hin eine Verzichtserklärung abgegeben, so sind die Erteilungsgebühr einschließlich der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr (Art. 2 (2) GebO) sowie etwaige nach Regel 71 (4) EPÜ zu entrichtende Anspruchsgebühren gesondert mittels einer anderen in der Gebührenordnung zugelassenen Zahlungsart zu entrichten (s. Nr. 12 VAA und "Zu Nummer 12 VAA" in Anhang A.2 zu den VLK). Diese Gebühren werden nicht automatisch abgebucht. Benennungsgebühren, die nach Regel 71a (3) EPÜ fällig werden, und/oder eine Jahresgebühr, die nach Regel 71a (4) EPÜ fällig wird, sollten ebenfalls separat durch eine andere zulässige Zahlungsart entrichtet werden, um die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung nicht zu verzögern. Dasselbe gilt für die Entrichtung von Erstreckungsgebühren. Näheres dazu findet sich in den Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA) und den dazugehörigen Hinweisen des EPA zum automatischen Abbuchungsverfahren in den Anhängen A.1 und A.2 zu den Vorschriften über das laufende Konto (VLK), Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2015.

information under Rule 71(3) EPC but before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, pursuant to Rule 71a(4) EPC the decision to grant will not be issued and the mention of the grant will not be published until the renewal fee has been paid. The applicant will be informed accordingly. If the renewal fee or any additional fee is not paid in time, the application will be deemed to be withdrawn.

14. In the rare case that examination was accelerated to such an extent that the communication/information under Rule 71(3) EPC is issued/published before the designation fee becomes due, pursuant to Rule 71a(3) EPC the decision to grant will not be issued and the mention of the grant of the patent will not be published until the designation fee has been paid. The applicant will be informed accordingly.

V. Notes concerning fee payments

15. When making payments, please quote the relevant **fee code(s)**.

16. Automatic debiting procedure

If a waiver has been expressed in response to a Rule 71(3) EPC communication, the fee for grant, including the fee for publication/printing (Art. 2(2) RFees), and any additional claims fees due under Rule 71(4) EPC must be paid separately by another means of payment allowed under the RFees (see point 12 AAD and Re point 12 AAD in Annex A.2 to the ADA). These fees will not be debited automatically. If the designation fee(s) become(s) due as set out in Rule 71a(3) EPC and/or a renewal fee becomes due as set out in Rule 71a(4) EPC, these should also be paid separately by another permitted method of payment in order not to delay the publication of the mention of the grant. The same applies to the payment of extension fees. For further details see the Arrangements for the automatic debiting procedure (AAD) and accompanying information from the EPO concerning the automatic debiting procedure (Annexes A.1 and A.2 to the Arrangements for deposit accounts (ADA) in supplementary publication 3, OJ EPO 2015).

CBE/après la publication des informations au titre de la règle 71(3) CBE, mais avant la date la plus proche possible de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, la décision relative à la délivrance n'est émise et la mention de la délivrance n'est publiée que lorsque la taxe annuelle a été acquittée, conformément à la règle 71bis(4) CBE. Le demandeur en est informé. Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

14. Dans le rare cas où l'examen a été accéléré au point que la notification visée à la règle 71(3) CBE est émise ou que les informations au titre de la règle 71(3) CBE sont publiées avant que la taxe de désignation ne vienne à échéance, la décision relative à la délivrance n'est émise et la mention de la délivrance du brevet n'est publiée que lorsque la taxe de désignation a été acquittée, conformément à la règle 71bis(3) CBE. Le demandeur en est informé.

V. Notes concernant le paiement des taxes

15. Pour tous les paiements, il est demandé d'indiquer le(s) **code(s) de la (des) taxe(s)** correspondant(s).

16. Procédure de prélèvement automatique

Si une déclaration de renonciation a été présentée en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE, la taxe de délivrance, y compris la taxe de publication/d'impression (article 2(2) du règlement relatif aux taxes), ainsi que toute taxe de revendication due en vertu de la règle 71(4) CBE, doivent être acquittées séparément par un autre mode de paiement autorisé dans le règlement relatif aux taxes (cf. le point 12 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA) et la partie intitulée "Concernant le point 12 RPA" dans l'annexe A.2 à la réglementation applicable aux comptes courants). Ces taxes ne seront pas prélevées automatiquement. Si la (les) taxe(s) de désignation vient (viennent) à échéance conformément à la règle 71bis(3) CBE et/ou qu'une taxe annuelle vient à échéance conformément à la règle 71bis(4) CBE, elles doivent aussi être acquittées séparément par un autre mode de paiement autorisé, afin de ne pas retarder la publication de la mention de la délivrance du brevet. Il en va de même pour le paiement des taxes d'extension. Pour plus d'informations, se reporter à la réglementation relative à la procédure

17. Gebührenbeträge

Gebühren sind in der am Zahlungstag tatsächlich fälligen Höhe zu entrichten. Die aktuelle Fassung des Verzeichnisses der Gebühren und Auslagen wird als Zusatzpublikation zum Amtsblatt des EPA veröffentlicht und steht auch auf der Website des EPA (www.epo.org/schedule-of-fees) zur Verfügung, wo einzelne Gebührenbeträge in derzeit und früher geltender Höhe eingesehen, heruntergeladen und gesucht werden können.

18. Die Zahlung durch Übergabe oder Übersendung von Schecks unmittelbar an das EPA ist nicht mehr möglich (s. ABl. EPA 2007, 626).

VI. Einführung der Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten

Die Möglichkeit, ausdrücklich auf das Recht zu verzichten, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, wird ab 1. Juli 2015 zur Verfügung stehen.

17. Fee amounts

Fees must be paid in the amounts actually due on the date of payment. The latest version of the schedule of fees and expenses is published as a supplementary publication to the Official Journal of the EPO and is also available on the EPO website (www.epo.org/schedule-of-fees), where you can view, download and search for individual fee amounts, both current and previous.

18. Payments by cheque delivered or sent direct to the EPO are no longer accepted (see OJ EPO 2007, 626).

VI. Availability of the possibility to waive the right to receive a further Rule 71(3) EPC communication

The possibility to expressly waive the right to receive a further Rule 71(3) EPC communication will be available as of 1 July 2015.

de prélèvement automatique (RPA) et à l'avis complémentaire de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique (Annexes A.1 et A.2 à la réglementation applicable aux comptes courants (RCC), figurant dans la publication supplémentaire 3, JO OEB 2015).

17. Montants des taxes

Les taxes doivent être acquittées conformément aux montants en vigueur à la date de paiement. La dernière version en date du barème des taxes et redevances, publiée sous forme de publication supplémentaire du Journal officiel de l'OEB, figure également sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org/schedule-of-fees), où il est possible de visualiser, télécharger et rechercher le montant des taxes actuel ou passé.

18. Les paiements par chèque remis ou envoyé directement à l'OEB ne sont plus acceptés (cf. JO OEB 2007, 626).

V. Introduction de la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE

La possibilité de renoncer expressément au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE sera introduite le 1^{er} juillet 2015.